

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РАССМОТРЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Статья 1248 вступившей в силу 01.01.2008 г. части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) закрепила положение, согласно которому предусмотрен административный порядок рассмотрения и разрешения споров в области интеллектуальных прав.

В настоящее время нормативным актом, регулирующим процедуру деятельности палаты по патентным спорам, являются Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г. № 4520 (далее – Правила ППС).

Данный документ с учетом изменений, внесенных в законодательство в области интеллектуальной собственности, содержит положения, которые в настоящее время не соответствуют сложившейся правовой ситуации.

Отделение «Палата по патентным спорам» принимает активное участие в разработке проекта административного регламента (далее – проект АР), регулирующего деятельность палаты по патентным спорам.

Данный нормативный правовой акт призван установить конкретные сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых Федеральной службой по интеллектуальной собственности при осуществлении государственной услуги по рассмотрению споров в области интеллектуальных прав.

«Правила разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее – Правила).

Разработка проекта АР направлена на оптимизацию (повышение качества) исполнения государственных функций, в том числе:

- а) упорядочение административных процедур (действий);
- б) устранение избыточных административных процедур (действий);
- в) сокращение срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках представления государственной услуги;
- г) ответственность за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);
- д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме.

В положениях проекта АР нашли отражение изменения, вызванные вновь принятыми нормативными документами, вступившими в силу судебными актами, подходами, сложившимися в ходе осуществления палатой по патентным спорам деятельности по рассмотрению возражений и заявлений.

В результате было достигнуто соответствие АР следующим требованиям:

- устранение недостатков сложившейся практики предоставления государственной услуги;

- корректировка способа и порядка предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов;
- оптимальность способов предоставления информации об административных процедурах заявителям.

Что касается специальных норм, напрямую связанных с рассмотрением споров в области интеллектуальных прав, то положения АР приведены в соответствие с нормами Кодекса.

В этой связи следует обратить внимание на следующие принципиальные моменты.

Прежде всего, АР отражает тот административный характер разрешения споров, который на сегодняшний день определен положениями Кодекса. А именно процедуры прописаны исходя из той юридической логики, согласно которой юридически значимые действия осуществляются Роспатентом, согласно возложенным на него функциям, а палата по патентным спорам проводит подготовительные мероприятия в виде непосредственной организации процесса рассмотрения возражений и заявлений и подготовки проектов решений Роспатента (в данной части проект АР согласуется с положениями Постановления Правительства РФ № 218 от 21.03.2012 г. «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»).

В проект АР включены нормы, описывающие порядок рассмотрения возражений и заявлений, подача которых производится в Роспатент, дан исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, порядок, размер и основания взимания пошлины за предоставление государственной услуги, состав административных процедур и т.д.

Кроме того, при подготовке проекта АР необходимо было учитывать интересы не только заявителя, которому предоставляется государственная услуга, но и интересы патентообладателя при рассмотрении споров, касающихся выданных охранных документов.

В проекте АР прописано положение, содержащееся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 о том, что при рассмотрении возражений и заявлений используется нормативно-правовая база, действовавшая на момент подачи заявки, по которой было вынесено оспариваемое решение или выдан охранный документ.

Действительно, для возражений против выдачи охранных документов срок между подачей заявки и подачей такого возражения может составлять до 20 лет (для изобретений). За это время законодательство претерпевало неоднократные изменения.

Уточнены нормы, определяющие изменение мотивов возражения. В проекте АР данный пункт прописан более детально, поскольку в процессе правоприменения зачастую наблюдалась неоднозначность толкования пункта 2.5 Правил ППС.

Пункт 2.5 Правил ППС также содержит положение о том, что в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности ИЗ, ПМ, ПО, либо приведены отсутствовавшие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

На практике существует еще ряд случаев, когда коллегия не принимает к анализу новые доводы. Речь идет только о доводах, отсутствовавших в возражении и напрямую влияющих на оценку патентоспособности изобретения.

В проекте АР отмечено, что изменением мотивов возражения считается указание на отсутствующие в возражении или заявлении аргументы, влияющие на вывод о непатентоспособности ИЗ, ПМ, ПО, а также представление новых документов, свидетельствующих о факте использования, если в возражении лишь упомянут факт

использования без приведения каких-либо документов, подтверждающих данную информацию, и их анализа.

Если также после подачи возражения представляется ранее отсутствовавший пакет документов, фактически необходимо новое рассмотрение возражения, требующее времени для анализа пакета документов как со стороны коллегии ППС, так и со стороны правообладателя.

Кроме того, особенностью рассмотрения возражений, касающихся объектов патентного права в настоящее время, является обязанность коллегии ППС предложить заявителю либо патентообладателю внести изменения в формулу ИЗ, ПМ, перечень существенных признаков ПО, если коллегия видит такую возможность (п. 4.9 Правил ППС с учетом разъяснений, приведенных в Решении Верховного Суда РФ от 22.11.2010 г. № ГПКИ10-1228), а в случае внесения таких изменений учитывать результаты дополнительного информационного поиска, проведенного по измененной формуле (п. 5.1 Правил ППС).

Указанные процедуры как не отвечающие принципам административного разрешения споров и затягивающие время рассмотрения возражений не предусмотрены проектом АР.

Согласно проекту АР, заявитель или патентообладатель вправе ходатайствовать о рассмотрении коллегией измененной им формулы ИЗ, ПМ или измененного перечня существенных признаков ПО при условии, что такие изменения не требуют проведения дополнительного информационного поиска. При этом приводится исчерпывающий перечень возможных изменений.

В проекте АР предусмотрена возможность подачи в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг с использованием электронной подписи возражений на решения об отказе в выдаче охранного документа и решения о признании заявки отозванной. Предусмотрено также, что после или одновременно с подачей данных возражений, в случае наличия соответствующего ходатайства, переписка может вестись через личный кабинет заявителя.

Таким образом, подводя итог сказанному выше, можно отметить, что после вступления проекта АР в силу можно будет более полно реализовать основные принципы административного процесса, в частности обеспечить упрощенный порядок разрешения споров.